



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



22 de enero de 2023

Cristina Arenas Solis
221 Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

036
248327-36-0
7 de junio de 2022
Qik Banco Digital Dominicano, S.A. - Banco
Múltiple

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

Bienes y Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con:

1. Servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, tales como las operaciones de cambio de compensación; los servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como las cooperativas de crédito, las compañías financieras individuales, los prestamistas; los servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera; los servicios de corredores de bienes y valores; servicios relacionados con negocios de operaciones monetarias con garantía de agentes fiduciarios; servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito; los servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing); servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación; los servicios relacionados con seguros, tales como servicios prestados por agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros..

Clase Internacional 036

De la forma en que aparecen descritos los bienes y/o servicios, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta para los bienes mencionados anteriormente:

Servicios de gestión financiera relativos a instituciones bancarias, a saber, ~~tales como las~~ operaciones de cambio y de compensación financiera; Servicios de operaciones bancarias para los consumidores prestados por

cooperativas de ahorro y crédito; Gestión financiera; Transacciones financieras; Servicios de préstamo; Préstamos [financiación]; Servicios de sociedades de inversiones; Gestión financiera de sociedades de cartera; Corretaje de valores y de bienes inmuebles; Operaciones monetarias; Servicios fiduciarios monetarios; Emisión de cheques de viaje; Emisión de cartas de crédito; Arrendamiento con opción de compra [leasing]; Administración fiduciaria de propiedades inmobiliarias; Servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de bienes inmobiliarios; Tasaciones inmobiliarias; Financiación inmobiliaria; Servicios de seguros; Corredores de seguros; Servicios de entidades aseguradoras; Suscripción de seguros." Clase Internacional 036.

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Última Edición, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o servicios.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales